

COM.16 JUILLET 1991
LE BOIS DORMANT c. SELLEGAARD
Brevets n.85-11992 et 85-16164
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1992.III.5

GUIDE DE LECTURE

- SAISIE-CONTREFAÇON - CONDITIONS

**

I - LES FAITS

- 1985 : M.SELLEGAARD (SELLEGAARD) est titulaire d'une demande de brevet et d'un certificat d'addition concernant un procédé de conservation des végétaux.
- : Les demandes sont publiées.
- : M.SELLEGAARD forme une demande en saisie-contrefaçon à l'encontre de la Société LE BOIS DORMANT (LE BOIS DORMANT) en produisant une simple copie, non certifiée conforme, de la demande.
- 12 mai 1989 : Une ordonnance du Président du TGI de Nancy l'autorise à faire procéder à une saisie-contrefaçon descriptive dans les locaux de la Sté LE BOIS DORMANT.
- : LE BOIS DORMANT forme une demande en rétractation de l'ordonnance.
- 23 avril 1989 : La Cour d'appel de Nancy rejette la demande.
- : LE BOIS DORMANT forme un pourvoi en cassation
- 16 juillet 1991 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en rétractation (LE BOIS DORMANT)

prétend que le prononcé d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, au profit du titulaire d'une seule demande de brevet est subordonné par l'article 1er du décret du 15 février 1969 à la présentation d'une **copie certifiée conforme** de la demande et non d'une copie simple.

b) Le défendeur en rétractation (SELLEGAARD)

prétend que le prononcé d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, au profit du titulaire d'une seule demande de brevet et fondée sur l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 n'est

pas subordonné par l'article 1er du décret du 15 février 1969 à la présentation d'une **copie certifiée conforme** de la demande et non d'une copie simple.

2°) *Enoncé du problème*

La requête en saisie-contrefaçon formée par le titulaire d'une demande de brevet et fondée sur l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968, auquel renvoie l'article 1er du décret du 15 février 1969, suppose-t-elle la production d'une copie **certifiée conforme** de brevet ou d'une copie simple de la demande de brevet ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais attendu que la société LE BOIS DORMANT, devant la Cour d'appel, invoquait l'application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 auquel renvoie l'article 1er du décret du 15 février 1969; qu'il résulte de ces deux textes que la production d'une copie certifiée conforme de la demande du brevet n'est pas exigée à l'appui de la demande en saisie-contrefaçon, lorsque celle-ci est fondée sur l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors qu'il a rejeté la prétention de la société LE BOIS DORMANT exigeant la production de la copie conforme de la demande de brevet déposée par M.SELLEGAARD".

2°) *Commentaire de la solution*

L'article 56 de la loi des brevets autorise la saisie contrefaçon au titre soit d'une demande de brevet soit d'un brevet délivré. Dans le premier cas, l'article 55 autorise, même, la saisie contrefaçon avant la publication mais après *"la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de cette demande"* (texte originaire de 1968).

L'article 1 al.2 du décret n.69-190 du 15 février 1969 *relatif à la procédure de saisie contrefaçon en matière de brevets d'invention* - toujours applicable - énonce :

"L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi sus-visée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition..."

En réservant l'exigence d'une *"copie certifiée conforme"* de la demande de brevet à la seule hypothèse - visée par l'article 55 al.1 de la loi - à la requête en saisie contrefaçon formée sur la base d'une demande non publiée, la Cour de cassation applique strictement l'exigence exceptionnelle de copie certifiée conforme de la demande : exigée dans le cas où la requête est formée sur la base d'une demande non publiée, elle ne l'est plus lorsque la requête est formée sur la base d'une demande publiée.

COMM.

JMM

I.G

COUR DE CASSATION

Reussch

Audience publique du 16 juillet 1991

Rejet

M. BEZARD, président

A

Arrêt n° 1123 P

Pourvoi n° 89-20.521/U

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Bois Dormant, dont le siège est route du Tell, quartier des Mayers à Montélimar, (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Lars E. Sellegaard, demeurant 9, domaine du Camp Lauvas, 175, route de Valbonne à Mougins (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société le Bois Dormant, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Lars E. Sellegaard, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Nancy, 23 août 1989), que M. Lars E. Sellegaard est titulaire d'une demande de brevet et d'un certificat d'addition déposés à l'Institut national de la Propriété industrielle, portant respectivement les numéros d'enregistrement 85-11992 et 85-16164 et de publication 2 585.538 et 2 589.324 pour protéger un procédé de conservation des végétaux ; que le 12 mai 1989, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy l'a autorisé à faire procéder, dans les locaux de la société Le Bois Dormant, à une saisie-contrefaçon descriptive ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que la société Le Bois Dormant fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de cette ordonnance, alors selon le pourvoi, que le prononcé, à la requête du titulaire d'une seule demande de brevet, d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, est subordonné par l'article 1er du décret du 15 février 1969 à la présentation d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet ; qu'en retenant en l'espèce que la production d'une simple copie non certifiée conforme était suffisante, la cour d'appel a donc violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la société Le Bois Dormant, devant la cour d'appel, invoquait l'application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 auquel renvoie l'article 1er du décret du 15 février 1969 ; qu'il résulte de ces deux textes que la production d'une copie certifiée conforme de la demande du brevet n'est pas exigée à l'appui de la demande en saisie-contrefaçon, lorsque celle-ci est fondée sur l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 ; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors qu'il a rejeté la prétention de la société le Bois Dormant exigeant la production de la copie conforme de la demande de brevet déposée par M. Sellegaard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

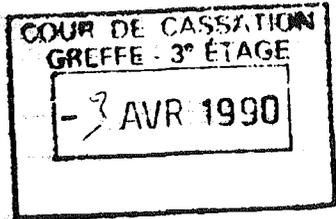
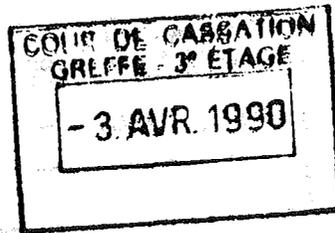
Condamne la société Le Bois Dormant, envers
M. Sellegaard, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et
prononcé par M. le président en son audience publique
du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

moyen produit par la SCP RICHE et THOMAS-RAQUIN, avocat aux conseils pour la société le Bois Dormant.

MOYEN PRESENTE PAR LA S.C.P. RICHE à l'appui du pourvoi n° U.89.20.521

MOYEN ANNEXE
à l'arrêt n° 1123
COM



MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 1989 autorisant une saisie-contrefaçon descriptive dans les locaux industriels de la SARL LE BOIS DORMANT.

AUX MOTIFS QU'alors que ce point n'avait pas été soulevé dans l'assignation en référé, la SARL LE BOIS DORMANT ne saurait se prévaloir de l'application littérale de l'article 55 (sic) du décret du 15 février 1969, à savoir la production d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, dans la mesure où en l'espèce le requérant en saisie-contrefaçon déposait des photocopies de demandes de brevet et de certificats d'addition portant un numéro d'enregistrement national et de publication non contestés par les intimés et confortés par la reconnaissance de l'existence de cette demande de brevet dans les échanges commerciaux (lettre du mandataire de la Société de diffusion des Pépinières LAFARGE faisant référence à la publication); que la réalité de ces demandes et de la procédure subséquente d'instruction par l'INPI est corroborée par les récents courriers de cette Administration (attestation du 19 juin 1989), faisant état de l'établissement des rapports de recherche et de leur publication (première phase de la procédure de l'avis documentaire) ainsi que la phase de discussion (lettre du Cabinet MEYER-COURTASSOL du 13 avril 1989); qu'ainsi le requérant a sollicité régulièrement l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon et rempli les conditions de forme démontrant qu'il est propriétaire d'une demande de brevet;

ALORS QUE le prononcé, à la requête du titulaire d'une seule demande de brevet, d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon est subordonné par l'article 1er du décret du 15 février 1969 à la présentation d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet; qu'en retenant en l'espèce que la production d'un simple copie non certifiée conforme était suffisante, la Cour d'Appel a donc violé l'article sus-visé.

Article 1 du
décret du 15
février 1969
Violation de la
loi